

УДК 347.78

**Батова В.О.** аспірантка інституту  
держави і права ім. В.М.  
Корецького, молодший науковий  
співробітник НДІ  
інтелектуальної власності  
НАПрНУ, м. Київ

## **ПРИЧИНИ ВИЗНАННЯ ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ НЕДІЙСНИМ В УКРАЇНІ**

**Батова В.О. Причини визнання патенту на корисну модель недійсним в Україні.** Розглянуто основні переваги корисних моделей в Україні, охарактеризовано принцип дотримання розумного балансу інтересів власника патенту та інтересів суспільства, зображено основні моделі причин визнання патенту на корисну модель недійсним.

**Батова В.А. Причины признания патента на полезную модель недействительным в Украине.** Рассмотрены основные преимущества полезных моделей в Украине, охарактеризован принцип соблюдения разумного баланса интересов собственника патента и интересов общества, описаны основные модели причин признания патента на полезную модель недействительным.

**Batova V.O .The causes of the utility model patent invalidation.** The paper examines the main advantages of utility models in Ukraine, describes the principle of the rational balance maintenance of the patent owner's rights and society interests, and pictures the main reasons of utility model invalidation.

**Постановка проблеми.** В Україні корисна модель має досить широкий обсяг правової охорони, широке коло об'єктів охорони та видається досить популярним об'єктом права інтелектуальної власності. За таких обставин актуальним є проведення дослідження, наскільки правове регулювання відносин з приводу набуття та припинення прав на корисні моделі відповідає принципам патентного права, зокрема, принципу дотримання розумного балансу інтересів власника патенту та інтересів суспільства, а також з'ясування значення механізму визнання патенту на корисну модель недійсним, як одного з елементів дотримання цього принципу.

**Аналіз останніх досліджень та публікацій.** На відміну від зарубіжних країн, в Україні темі правової охорони корисних моделей приділено недостатньо уваги. Разом із тим окремі питання правової охорони корисних моделей досліджували такі науковці, як О.П. Орлюк, Л.І. Работягова, В.О. Жаров, О.О. Підпригора, О.А. Підпригора, П.М. Цибульов, О.Д. Святоцький та інші.

**Метою статті** є аналіз передумов визнання патенту на корисну модель недійсним в Україні.

**Виклад основних положень.** В Україні корисна модель - це новий та промислово придатний результат інтелектуальної, творчої діяльності людини у будь-якій сфері технології, до якого не висувається вимога винахідницького рівня. Цікавим є те, що концепція правової охорони корисних моделей в Україні значно відрізняється від концепції, прийнятої в інших країнах.

Головною особливістю корисної моделі є те, що правова охорона надається без проведення кваліфікаційної експертизи заявленого на реєстрацію об'єкту, що значно прискорює та здешевлює процес видачі патенту на корисну модель.

Корисна модель є досить привабливим об'єктом права інтелектуальної власності. Так, тільки у 2010 році до Державного департаменту інтелектуальної власності (далі - Держдепартамент) було подано 10686 заявок на реєстрацію корисних моделей та зареєстровано 9405 корисних моделей [1]. Серед причин такої популярності корисних моделей в Україні слід виділити наступні:

1) Широке коло об'єктів правової охорони. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» (далі - Закон) визнає об'єктом корисної моделі, так само, як і об'єктом винаходу, результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якій сфері технології: продукт, пристрій, речовину, штам мікроорганізму, культуру клітин рослини і тварини, процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу [2; ст. 6].

2) Можливість отримання правової охорони технічних рішень, виконаних на низькому винахідницькому рівні, недостатньому для отримання патенту на винахід, або ж взагалі за відсутності винахідницького рівня.

3) Швидкість отримання правової охорони об'єкта. Так, навіть якщо об'єкт відповідає умовам патентоздатності, достатнім для отримання патенту на винахід, об'єктивно може існувати необхідність отримання правової охорони у короткий термін. Наприклад, у разі розробки нової техніки, яка швидко стає застарілою, або в інших галузях, де існує високий рівень конкуренції і нові продукти мають бути представлені на ринок у найкоротші терміни.

4) Низька вартість отримання правової охорони, що спонукає національних заявників до активної подачі заявок.

5) Широкий обсяг прав інтелектуальної власності на корисну модель, що є таким самим, як і обсяг прав на винахід.

6) Тривалий строк правової охорони корисних моделей, який становить 10 років від дати подання заявки.

Разом із тим, видача патенту на корисну модель без проведення кваліфікаційної експертизи значно підвищує ймовірність невідповідності корисної моделі умовам надання правової охорони, встановлених законом, оскільки компетентним органом не встановлюється відповідність корисної моделі умовам патентоздатності (новизни та промисловий придатності). Також через відсутність кваліфікаційної експертизи корисної моделі існує висока ймовірність видачі патенту на корисну модель з порушенням прав інших осіб, зокрема тих, які набули права інтелектуальної власності раніше на таке саме технічне рішення.

Виключні права на корисну модель, яка насправді не відповідає умовам надання правової охорони, скажімо, не є новою, невинуватено позбавляють інших осіб права вільно використовувати таку корисну модель. Мова йде саме про вільне використання, оскільки виключне право видавати ліцензії, так само, як і отримання інших прав, що впливають із патенту на корисну модель, яка насправді не відповідає умовам надання правової охорони, на наш погляд, порушувало б один з основних принципів патентного права - дотримання розумного балансу інтересів власника патенту та інтересів суспільства занадто складне речення [3]. Відповідно до цього принципу виключні права надаються творцю (або іншій уповноваженій ним або законом особі) об'єкта інтелектуальної власності як певна винагорода за вклад у суспільний розвиток у галузі технології. Шляхом визначення вимог, відповідно до яких той чи інший об'єкт патентного права може отримати правову охорону, суспільство в особі законодавця встановлює наявність або відсутність вкладу у суспільний розвиток, який був би достатнім для отримання винагороди у вигляді виключних прав на такий об'єкт протягом певного періоду часу. Оскільки патент на корисну модель видається без проведення кваліфікаційної експертизи, під час якої перевіряється відповідність заявленого об'єкту умовам патентоздатності, які є одними з основних критеріїв надання правової охорони, такий патент жодним чином не підтверджує відповідність корисної

моделі умовам патентоздатності. Разом із тим, законодавством встановлені умови патентоздатності корисної моделі, а невідповідність цим умовам визнано однією з підстав визнання патенту на корисну модель недійсним.

Визнання патенту на корисну модель недійсним дозволяє припинити монополні права щодо тих технічних рішень, які відповідно до вимог законодавства не повинні бути захищені патентом. Оскільки в Україні визнання патенту недійсним може здійснюватись лише у судовому порядку, а отже, відповідно до загальних засад судочинства суд може задовольнити вимоги особи, якщо встановить, що її права та інтереси дійсно були порушені. На підставі аналізу судової практики ми можемо виокремити основні причини звернення до суду з метою визнання патенту на корисну модель недійсним.

По-перше, це надання можливості будь-яким особам вільно та безоплатно використовувати технічне рішення, яке не відповідає умовам надання правової охорони для корисних моделей. Наведемо кілька прикладів. Так, ТОВ «Укрбурвибух» звернулось з позовом до відповідачів А, Б і В про визнання недійсним деклараційного патенту на корисну модель «Установка для буріння свердловин» [4]. Результати проведених експертиз показали невідповідність корисної моделі такій умові патентоздатності, як новизна, та патент було визнано недійсним. У даному випадку мотивом звернення позивача до суду було прагнення використовувати технічне рішення, на яке було отримано оскаржуваний патент, у своїй господарській діяльності, основним статутним видом діяльності якої є ремонт та технічне обслуговування машин та устаткування для добувної промисловості і будівництва. Зокрема, позивач надавав іншим особам для використання буровий інструмент з оснасткою та здійснював його технологічне супроводження при виконанні бурових робіт. Експертизою ж було встановлено, що заявлена установка для буріння свердловин в обсязі складається з відомих вузлів відомого бурового верстата, які розташовані і взаємодіють в такому ж порядку, а отже, не є новою.

По-друге, процедура визнання патенту на корисну модель недійсним може бути тактикою самозахисту у випадку звернення власника патенту на корисну модель до особи з позовом про припинення використання об'єкта, на який отримано патент. Така особа може подати зустрічний позов про визнання патенту на корисну модель недійсним з метою уникнення стягнення збитків за використання корисної моделі, а також з метою її подальшого вільного використання. Так, у справі №2- 76-1/2010 позивачі А і Б просили Печерський районний суд м. Києва винести рішення, яким заборонити відповідачам В і Г використовувати корисну модель «Рекламний пристрій», що охоронявся патентом України на корисну модель № 21732; стягнути солідарно з відповідачів на користь позивачів компенсацію моральної шкоди, завданої порушенням прав інтелектуальної власності, а також компенсацію вигоди, яка була упущена внаслідок порушення прав інтелектуальної власності [5]. Одним з відповідачів було подано зустрічний позов, в якому він просив патент на корисну модель № 21732 визнати недійсним повністю. Судовою експертизою було встановлено невідповідність корисної моделі умові «промислової придатності», а також, що сукупність суттєвих ознак корисної моделі за патентом України № 21732 стала загальнодоступною в світі до дати подання заявки до Держдепартаменту. Таким чином, патент України на корисну модель № 21732 судом було визнано повністю недійсним [1].

По-третє, визнання патенту на корисну модель недійсним може мати на меті захист прав осіб, які були порушені в результаті отримання патенту на корисну модель, зокрема захист прав осіб, які подали заявку на реєстрацію технічного рішення раніше, ніж власник патенту на корисну модель, яка визнається недійсною, а отже, які відповідно до ст. 11 Закону мають право на одержання патенту на корисну модель або винахід. Оскільки патент на корисну модель видається без проведення кваліфікаційної експертизи, а отже, без проведення аналізу раніше поданих заявок на корисні моделі або

винаходи, вбачається неможливим встановити, чи були раніше подані заявки на таку саму корисну модель, а отже допускається видача кількох патентів кільком заявникам на один і той самий об'єкт. Однак, аналіз судової практики свідчить про незначну частку позовів щодо визнання корисної моделі недійсною через видачу патенту на неї з порушенням прав інших осіб, зокрема через видачу патенту на корисну модель, у якій були використані усі істотні ознаки вже зареєстрованої корисної моделі або винаходу. Наведемо приклад такої справи (№ 20/173). Позивач звернувся з позовом про визнання недійсним повністю патенту України № 22118 на корисну модель «Засіб захисту рослин інсектицидної дії» [6]. Позивач зазначав, що державна реєстрація патенту № 22118 на корисну модель була здійснена з порушенням вимог чинного законодавства України, оскільки вказана корисна модель не відповідає умовам патентоздатності, а саме, не є новою; заявку на видачу патенту на корисну модель було подано з порушення прав позивача, який є власником прав на винахід за патентом України № 27285 від 15.09.2000 «Похідні аміну або їх солі, що мають інсектицидну активність, та інсектицидна композиція на їх основі» державна реєстрація пестициду „Люкс“, в якому використовується ацетаміприд, порушує законні права позивача. Таким чином, корисною моделлю відповідача була та ж сама речовина (ацетаміприд), яка є винаходом позивача. На нашу думку, невелику кількість позовів такого характеру можна пояснити тим, що по-перше, використання технічного рішення, усі істотні ознаки якого вже захищені іншим патентом, часто здійснюється без реєстрації корисної моделі, оскільки отримання правової охорони на корисну модель, яка завідомо не є новою, не вбачається доцільним, а наявність такої охорони, на нашу думку, може бути наслідком недостатнього дослідження рівня техніки. Також, з метою обмеження зловживання монопольними правами на корисну модель (так само, як і на винахід), п. 2 ст. 30 Закону передбачено обов'язок власника патенту надати дозвіл власнику пізніше виданого патенту, якщо винахід (корисна модель) останнього призначений для досягнення іншої мети або має значні техніко-економічні переваги і не може використовуватися без порушення прав власника раніше виданого патенту.

#### **Висновки:**

1. Ефективна процедура визнання патенту на корисну модель недійсним має бути певною протипоказою широкому обсягу прав та легкості отримання прав на корисну модель з метою врівноваження балансу інтересів суспільства, з одного боку, та власника патенту на корисну модель, з іншого.

2. Серед основних причин визнання патенту на корисну модель недійсним було виявлено:

- отримання можливості вільного та безоплатного використання технічного рішення, яке не відповідає умовам надання правової охорони для корисних моделей, особами, які мають намір використовувати або вже використовують таке технічне рішення;
- заборона використання корисної моделі, яка не відповідає умовам патентоздатності, та порушує права власників патентів, отриманих раніше на таке технічне рішення.

#### **Список використаних джерел:**

1. [Електрон. ресурс] - Режим доступу: <http://www.sdip.gov.ua/ua/year2010.html>.

2. Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» від 15 грудня 1993 року № 3687-XII // Відомості Верховної Ради України від 15.02.1994 - 1994 р., № 7, ст. 32.

3. Орлюк О.П. Право інтелектуальної власності. Академ. курс; Підручник для студентів вищих навч. закладів /За ред. д.ю.н. О.П. Орлюк, д.ю.н. О.Д.Святоцького. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре". 2007. - 720 с.

4. [Електрон. ресурс] - Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/7304250>.

5. [Електрон. ресурс] - Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/11318515>.

6. [Електрон. ресурс].- Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/12015320>.

**Ключові слова:** корисна модель, патент, недійсність патенту, порушення прав на корисну модель, захист прав на корисну модель.